



Patent

特許

弁理士法人 藤本パートナーズ 小寺 寛◇弁理士

当社は、原料Mから中間化合物Cmを経て最終化合物Cfを製造して販売しており、最終化合物Cfおよびその製造方法について特許権を有しています。なお最終化合物Cfは、中間化合物Cmを熱処理するだけで得られます。最近ライバル社が、原料Mから中間化合物Cmを製造し販売し始めました。このようなライバル社の行為は、当社の特許権侵害に該当するのでしょうか。

(兵庫県 K. T)

A

1. 特許権侵害の種類

特許権とは、特許発明を独占排他的に実施できる権利です。特許権の侵害には、特許発明

の全部を実施（製造販売等）することにより生じる直接侵害と、特許発明の全部を実施するものではないが、直接侵害を引き起こすような行為により生じる間接侵害とがあります。

2. 直接侵害の成否

まず、特許発明とライバル社の行為を対比して、直接侵害に該当するか否かを検討しましょう。

貴社の特許発明は「最終化合物Cf」と、原料M→中間化合物Cm→最終化合物Cfの工程を含む「最終化合物Cfの製造方法」です。

ライバル社の行為は「中間化合物Cm」を原料M→中間化合物Cmの工程を含む製造方法により製造して販売するものです。

ライバル社の「中間化合物Cm」は、貴社の特許発明「最終化合物Cf」ではありません。また、ライバル社の中間化合物Cmの製造は、貴社の特許発明「最終化合物Cfの製造方法」の工程の全部を実施するものでないため、

ライバル社の行為は貴社の特許権の直接侵害に該当しないと思われます。

3. 間接侵害の成否

次に、間接侵害に該当するか否かを検討します。

本件において、前述の「直接侵害を引き起こすような行為」としては、以下のパターンが挙げられます。

(1) 特許発明の物の製造にのみ用いる物を製造等する行為

(2) 特許発明の物の製造に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く）であって、その発明の課題解決に不可欠なものについて、特許発明であることおよびその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、製造等する行為

パターン(1)においては、ライバル社の「中間化合物Cm」が貴社の特許発明「最終化合物Cf」の製造にのみ用いられる物であることが条件となります。ここで、「のみ」は、その物が特許発明の実施以外に経済的、商業的、または実用的な他の用途がないことを意味します。

よって、前記条件を満たす場合、ライバル社の行為は貴社の特許権の間接

侵害に該当すると思われます。

パターン(2)においては、ライバル社の「中間化合物Cm」が、貴社の「最終化合物Cf」の製造に不可欠であることおよび日本国内で広く流通していないものであることが条件となります。ただし、ライバル社が「最終化合物Cf」が特許発明であることおよび「中間化合物Cm」が「最終化合物Cf」の製造に用いられることを、実際に知っている必要があります。

したがって、前記(1)または(2)のパターンのいずれかの条件を満たす場合、ライバル社の行為は貴社の特許権の間接侵害に該当すると思われます。

4. まとめ

以上のように、本件のライバル社の行為が貴社の特許権侵害に該当するのは、間接侵害が成立する場合と考えられます。

なお、本件の場合、「最終化合物Cf」のみならず、「中間化合物Cm」およびその製造方法に係る特許権を貴社が保有していれば、直接侵害が成立します。そのため、重要な関連化合物についても、包括的な権利取得を図ることが重要です。